



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0199-TRA-PI

Solicitud de la marca de comercio y servicios “INTERNATIONAL ADVENTURES”

INTERNATIONAL ADVENTURES S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11803-2015)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 697-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Steven Ferris Aguilar, abogado, en su condición de representante de la compañía INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:26 del 29 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 08 de diciembre de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor William James Phelps, de calidades conocidas en autos y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., solicitó los siguientes registros:

1. La marca de servicios “INTERNATIONAL ADVENTURES”, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir; *“Servicios de alquiler de equipo de buceo, alquiler de equipo deportivo, servicio de recreo, diversión y entrenamiento personal”*



2. El nombre comercial “INTERNATIONAL ADVENTURES” para proteger y distinguir:
“Un establecimiento comercial dedicado al servicio de actividades acuáticas, deportivas, así como la pesca deportiva y lo relacionado a los deportes acuáticos”.

SEGUNDO. Por resolución de las 13:50:16 horas, del 17 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, previo al estudio de fondo pone en conocimiento de la parte las objeciones contenidas en su solicitud, a efectos de que proceda con la subsanación de tales requerimientos contenidos en el artículo 9 inciso h) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y del artículo 16 inciso b) de su Reglamento. (v.f 6) En cumplimiento de lo prevenido el solicitante mediante escrito con fecha de presentación ante el Registro de instancia, del 11 de enero de 2016 aclara e indica que su solicitud es únicamente para que se conozca el registro de la marca de servicios “INTERNATIONAL ADVENTURES” en clase 41 internacional (v.f 12) y por escrito presentado el 28 de enero de 2016, incorpora el requerimiento faltante. (v.f 19 al 20). Todo dentro del plazo otorgado por Ley.

TERCERO Mediante el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:15 horas, del 2 de febrero de 2016 se pone en conocimiento del solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, puntualizándole que el signo propuesto por su mandante “INTERNATIONAL ADVENTURES” en clase 41 internacional, es inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2016, el interesado realiza una modificación a su solicitud adicionando al denominativo propuesto “INTERNATIONAL ADVENTURES” las letras “WR” para que en adelante se lea, “INTERNATIONAL ADVENTURES WR”, proporcionándole de esa manera el elemento de distintividad que se solicitó, y aportando para dichos efectos el pago de la tasa respectiva.



QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:11:26 del 29 de marzo de 2016, resolvió; *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

SEXTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 05 de abril de 2016, el licenciado Steven Ferris Aguilar apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

SÉPTIMO. Mediante resolución de las 14:25:56 horas del 8 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

OCTAVO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado “INTERNATIONAL ADVENTURES”, para proteger y distinguir; *“Un establecimiento dedico al servicio de actividades acuáticas, deportivas, así como la pesca deportiva y lo relacionado a los deportes acuáticos”*, presentado por la compañía INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., en virtud que de su análisis se determina que el mismo no cuenta con la distintividad requerida con relación al servicio que se pretende ofrecer. En consecuencia, no es



posible concederle protección registral dado que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., dentro de sus alegatos indicó que su representada atendiendo el auto de prevención, adiciona a la solicitud del nombre comercial propuesto “INTERNATIONAL ADVENTURES” las letras “WR” a efectos de superar la objeción señalada por el registro. La unión de letras “WR” que evidentemente no configura una designación genérica, es determinada, individual y distintiva, sea, le proporciona aptitud distintiva. Que el termino International Adventures WR traducido significa Aventuras Internacionales WR, el cual es elocuente en cuanto al servicio que se pretende ofrecer, dado que se trata de alquiler de equipo de buceo, alquiler de equipo deportivo, servicio de recreo y diversión, es decir un servicio de entretenimiento para la aventura. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada, y se le conceda el registro del nombre comercial “INTERNATIONAL ADVENTURES WR”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser



asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”. (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta instancia administrativa, la denominación originalmente propuesta “INTERNATIONAL ADVENTURES” en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, que pretende la protección de: “*Servicios de alquiler de equipo de buceo, alquiler de equipo deportivo, servicio de recreo, diversión y entrenamiento personal*”, adolece de lo siguiente:

Como aspecto a destacar, la denominación propuesta “INTERNATIONAL ADVENTURES” se encuentra conformada por dos palabras en idioma inglés, sea, INTERNATIONAL y ADVENTURES que traducidas al español significan: “aventuras internacionales”, sea, términos que tal y como se desprende de su propio significado son de connotación genérica o



usanza común, que según las disposiciones contempladas por nuestra legislación marcaria, no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria. Por ende, no pueden ser apropiables por parte de un tercero, ya que tal circunstancia, dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de esos vocablos como complemento en sus propuestas.

Ahora bien, en este mismo sentido el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al efecto dispone: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Del numeral anterior claramente se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos, que en este caso tal como se expuso supra, corresponden a “Aventuras Internacionales”. En consecuencia, procede la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el solicitante trata de eliminar la falta de distintividad del signo propuesto, agregando a la denominación, las letras WR, para que finalmente el signo se lea “International Adventures WR”.

Tal como fue analizado por el Registro, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica: “...*No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca ...*”, concordado con la circular DRPI-004-2007 emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de acatamiento obligatorio para los calificadores registrales a la hora de analizar los signos sujetos a registración, a efecto de unificar los criterios en ese sentido, documento que en lo de interés dispone:



“1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando estas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considera sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras. Contrario sensu, resultaran procedentes los cambios que afecten elementos secundarios, tales como: el tamaño de la letra, tipografía de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas o la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación”.

...la incorporación de las letras “WR”, corresponde a una modificación que implica un cambio esencial en el signo inicialmente sometido a registración. Las letras WR, efectivamente vienen a identificar e individualizar el signo propuesto de entre otras en el mercado. Si esas letras hubiesen estado desde un inicio, no se estuviera en este proceso, ya que conforme al artículo 14 es probable si otro defecto no lo detiene, que la solicitud supere el proceso de calificación. El hecho de que posteriormente se haga la corrección y, que esta efectivamente le de la distintividad requerida al signo propuesto, es lo que se castiga, porque se está utilizando otra etapa del procedimiento que no es la inicial, para lograr la prioridad del signo, cuando en realidad no se hizo en forma originaria, en detrimento de otros competidores. En este sentido y dada la modificación generada en la solicitud propuesta, presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2016 (v.f 27), sea casi tres meses después de la presentación de la solicitud, la misma tal y como se desprende de la normativa anteriormente indicada no es procedente. Razón por la cual los argumentos expuestos por el recurrente no son acogidos, en el sentido de que su representada atendiendo el auto de prevención, adiciona a su solicitud de registro “INTERNATIONAL ADVENTURES” las letras “WR” a efectos de superar la objeción señalada, siendo que la unión de letras “WR” le proporciona aptitud distintiva.



Aunado a ello, cabe acotar que tal y como lo indicó al solicitante el Registro de la Propiedad Industrial, el comprobante del pago de tasa realizado por la modificación hecha, puede ser utilizado en una nueva solicitud, haciendo para dichos efectos referencia al expediente de marras.

En atención a lo anteriormente indicado, tal y como fue resuelto por el Registro de instancia, lo procedente es el rechazo de la solicitud originaria: “INTERNATIONAL ADVENTURES”, por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto “INTERNATIONAL ADVENTURES”, se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y que comparte este Órgano de alzada. En este sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Steven Ferris Aguilar, abogado, en su condición de representante de la compañía INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:26 del 29 de marzo de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Steven Ferris Aguilar, abogado, en su condición de representante de la compañía INTERNATIONAL ADVENTURES S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:26 del 29 de marzo de 2016, la que en este acto se confirma. Proceda el Registro con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “INTERNATIONAL ADVENTURES” en clase 41 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53